

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Гамма» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.09.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №152959, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №152959 на полезную модель «Художественная кисть» выдан по заявке №2014141394/12 с приоритетом от 14.10.2014 на имя Бякова А.Л. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Художественная кисть, содержащая обойму, с одной стороны жестко крепящей волосяной пучок приплюснутой формы, с другой - ручку, отличающаяся тем, что концевой набор волосков выполнен плавно нелинейно увеличивающимся по высоте от левой (правой) периферийной части к правой (левой) периферийной части.

2. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что концевой набор волосков выполнен в виде сегмента круга.

3. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что плавное нелинейное увеличение по высоте от левой (правой) периферийной части к правой (левой) периферийной части выполнено по формуле $y=x$ в

квадрате, где y - высота волосков, x - расстояние от периферийной части, у которой высота волосков минимальна.

4. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что плавное нелинейное увеличение по высоте от левой (правой) периферийной части к правой (левой) периферийной части выполнено по формуле $y=x$ в кубе, где y - высота волосков, x - расстояние от периферийной части, у которой высота волосков минимальна».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентном документе USD662324S, 26.01.2012 (далее – [1]).

К несущественным признакам независимого пункта формулы лицо, подавшее возражение, относит следующие признаки: художественная кисть, содержащая концевой набор волосков, обойму, с одной стороны жестко крепящую волосяной пучок, с другой – ручку.

Для пояснения технической сущности решения по оспариваемому патенту в возражении приведен словарно-справочный источник информации – Одноралов Н.В. «Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве». Москва, «Просвещение», 1988, стр. 104 – 105 (далее – [2]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 02.11.2017 поступил отзыв на возражение, в котором он указал на то, что существенным признаком формулы полезной модели является признак, касающийся того, что концевой набор волосков

выполнен плавно нелинейно увеличивающимся по высоте от левой (правой) периферийной части к правой (левой) периферийной части. При этом в решении по патентному документу [1] волосяной пучок «одновременно и увеличивается и уменьшается по высоте от левой к правой части». Поэтому, по мнению патентообладателя, решение по оспариваемому патенту не известно из уровня техники.

В ходе заседания коллегии, проходившего 07.11.2017, патентообладатель представил уточненный вариант формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Формула была уточнена путем внесения признаков третьего зависимого пункта в независимый пункт.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (14.10.2014), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса, полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная

модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 9.4 Регламента, полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности “новизна”, если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту (3) пункта 9.8.1.5. Регламента ПМ не следует излагать зависимый пункт формулы полезной модели таким образом, что при этом происходит замена или исключение признаков полезной модели, охарактеризованной в том пункте формулы, которому он подчинен.

Если зависимый пункт формулы полезной модели сформулирован так, что имеют место замена или исключение признаков независимого пункта, не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, характеризует одну полезную модель.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит признак «концевой набор волосков выполнен плавно нелинейно увеличивающимся по высоте от левой (правой) периферийной части к правой (левой) периферийной части», в отношении которого необходимо отметить следующее.

В описании и формуле по оспариваемому патенту не содержится сведений о каких-либо признаках, указывающих на то, какую из сторон кисти можно отнести к правой, а какую к левой. Это будет зависеть от того, как она упакована (положена) или как ее держит в руке художник. То есть направление плавного нелинейного увеличения по высоте волосков набора в полезной модели по оспариваемому патенту зависит от того, с какой стороны художник возьмет в руки кисть.

Кроме того, необходимо отметить, что в описании и формуле по оспариваемому патенту отсутствует информация о том, в какую именно сторону (вверх/вниз) направлен изгиб волосяного пучка, то есть направлен ли изгиб к обойме кисти или в противоположную сторону.

При этом из патентного документа [1] известна художественная кисть, содержащая обойму, с одной стороны жестко крепящую волосяной пучок приплюснутой формы, с другой – ручку. На графических материалах к данному патенту есть изображения, согласно которым длина (высота) волосков набора плавно нелинейно увеличивается от левой

(правой) периферийной части к правой (левой) периферийной части (см. описание к патентному документу [1] фиг. 1 - 4).

В отношении мнения патентообладателя о том, что в источнике информации [1] волосяной пучок «одновременно и увеличивается и уменьшается по высоте от левой к правой части», тогда как в устройстве по оспариваемому патенту волосяной пучок плавно нелинейно увеличивается по высоте от левой (правой) периферийной части к правой (левой) периферийной части, необходимо отметить следующее.

На фиг. 4 патентного документа [1] изображена кисть, длина (высота) волосяного пучка которой плавно нелинейно увеличивается по высоте от левой (правой) периферийной части к правой (левой) периферийной части, то есть имеет вид пучка с концом в виде выпуклой вверх кривой, а не волосяного пучка неизвестной формы (который «одновременно как увеличивается, так и уменьшается»).

Таким образом, из патентного документа [1], известны все признаки, отнесенные в возражении к существенным, а также все остальные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении признаков зависимых пунктов 2 - 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить на то, что в них указывается на выполнение пучка именно в виде сегмента круга, на конкретное соотношение между высотой волосков (y) и расстоянием от периферийной части пучка (x), обеспечивающее плавное нелинейное увеличение высоты волосков, известное из решения по патентному документу [1].

При этом технический результат от реализации полезной модели заключается в обеспечении возможности производить кистью тонкие дугообразные линии, что, по мнению патентообладателя, расширяет

функциональные возможности кисти (см. стр. 2 описания полезной модели по оспариваемому патенту). Однако, в описании к полезной модели отсутствуют сведения о причинно-следственной связи признаков зависимых пунктов формулы оспариваемого патента с вышеуказанным техническим результатом. Действительно, выполнение концевой набора волосков именно в виде сегмента круга, а также выполнение условий конкретных соотношений не влияет на возможность прорисовки тонких дугообразных линий, при известности отмеченных выше существенных признаков.

Здесь следует отметить, что патентообладатель на заседании коллегии, проходившем 07.11.2017, также не привел каких-либо разъяснений о появлении новых возможностей у кисти по оспариваемому патенту.

Таким образом, признаки зависимых пунктов 2 - 4 формулы не являются существенными.

Здесь необходимо обратить внимание на то, что в представленном в отзыве патентообладателя уточненном варианте формулы полезной модели, в ее независимый пункт были внесены признаки зависимого пункта 3. Однако, как уже было указано в заключении выше, при отсутствии в описании к оспариваемому патенту информации, подтверждающей существенность признаков зависимого пункта 3, внесенные в формулу уточнения не позволяют изменить сделанный выше вывод о несоответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна».

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении представленного в возражении словарно-справочного материала [2] следует отметить, что он представлен в качестве обзора существующих конструкций кистей и составляющих их элементов.

От патентообладателя 15.11.2017 поступило обращение, в котором он выражает свое несогласие с принятой на заседании коллегии резолютивной частью заключения. По мнению патентообладателя, в источнике информации [1] волосяной пучок одновременно и увеличивается и уменьшается по высоте от левой к правой части, тогда как в устройстве по оспариваемому патенту волосяной пучок плавно нелинейно увеличивается по высоте от левой (правой) периферийной части к правой (левой) периферийной части.

Кроме того, патентообладатель в отношении уточненного варианта формулы, представленного на заседании коллегии, проходившем 07.11.2017, указал, что он носит «исключительно разъясняющий характер», имеет однозначное толкование и не приводит к возникновению нового объекта.

Анализ данных доводов приведен в заключении выше. При этом необходимо еще раз отметить, что для возможности признания решения патентоспособным уточнение независимого пункта формулы по оспариваемому патенту осуществляется путем внесения в него именно существенных признаков.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.09.2017, патент Российской Федерации №152959 на полезную модель признать недействительным полностью.